



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 46/16

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
03.06.2020

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 036 511

(Löschungsverfahren S 138/13)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Löschantragstellers wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag des Beschwerdegegners, dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 25. Juni 2012 angemeldete Wortmarke „ALPHA PLUS PROFILE“ ist am 6. November 2012 unter der Nummer 30 2012 036 511 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Persönlichkeitstests (Druckereierzeugnisse); Fragebögen für psychologische Tests (Druckereierzeugnisse); Publikationen (Druckereierzeugnisse) in Verbindung mit psychologischen Tests;

Klasse 35: Personalauswahl mit Hilfe von psychologischen Persönlichkeitsanalysen; Durchführung von Persönlichkeitsdiagnostiken zur Personalauswahl; Durchführung psychologischer Eignungstests insbesondere zur Bestimmung beruflicher Fähigkeiten; Durchführung psychologischer Tests für die Personalauswahl;

Klasse 41: Erziehung und Ausbildung, insbesondere Unterricht in der Verwendung von Persönlichkeitstests; Ausbildung von Trainern im Bereich Coaching und Persönlichkeitsanalyse; Durchführung von Schulungen zur Kompetenzentwicklung; Persönlichkeitsweiterentwicklung durch Ausbildung und Weiterbildung; Coaching für die Personalauswahl;

in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der Marke hat der Beschwerdeführer am 6. März 2013 Widerspruch nach § 42 MarkenG eingelegt und als Widerspruchskennzeichen ein Unternehmenskennzeichen und einen Werktitel geltend gemacht. Wegen Zahlung nur einer Gebühr hat er den Widerspruch sodann nur auf den Werktitel gestützt. Das Widerspruchsverfahren ruht bis zur Entscheidung im vorliegenden Verfahren.

Der Beschwerdeführer hat ferner selbst die Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ beim DPMA als Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 am 16. November 2012 angemeldet; nach Registereintragung hat der Beschwerdegegner seinerseits aus der hier streitgegenständlichen Marke Widerspruch nach § 42 MarkenG eingelegt; auch dieses Verfahren ruht derzeit.

Bei den Verfahrensbeteiligten handelt es sich um frühere Vertragspartner. Gegenstand eines zwischen dem Beschwerdegegner als Lizenzgeber und dem Beschwerdeführer als Lizenznehmer geschlossenen Lizenzvertrages vom 28. November 2004 waren vom Beschwerdegegner entworfene Fragebogentests, sogenannte Persönlichkeitstests, deren Vermarktung dem Beschwerdeführer unter einer von ihm gewählten Bezeichnung („ALPHA PLUS-Profile“) gestattet worden ist. Der Beschwerdeführer hatte für diese Bezeichnung bereits am 29. Juni 2000 die

Wortmarke „ALPHA PLUS Profile“ (Nr. 300 48 639) und die Wort-/Bildmarke




(Nr. 300 52 959) angemeldet, die am 14. bzw. 15. November 2000 eingetragen wurden. Am 1. Juli 2010 wurden beide Marken wegen Nichtverlängerung gelöscht. Am 19. September 2006 hat der Lizenzgeber und Beschwerdegegner den Lizenzvertrag aus wichtigem Grund fristlos gekündigt. Der nach der Kündigung erfolgte Weitervertrieb von Persönlichkeitstests durch den Beschwerdeführer war Gegenstand einer vom Beschwerdegegner erhobenen Unterlassungsklage vor dem Landgericht München I (Az. 7 O 19432/06) und vor dem Oberlandesgericht München (Az. 29 U 2327/08). Mit Urteil vom 4. Dezember 2008 verurteilte das Oberlandesgericht München den Beschwerdeführer u. a., die Verwendung der streitgegenständlichen Fragebogentests unter dem Namen „ALPHA-PLUS Profile“ zu unterlassen. Im ersten von zwei Ordnungsmittelverfahren hat der Beschwerdegegner obsiegt, da dem Beschwerdeführer eine Zuwiderhandlung zurechenbar war. Aufgrund einer Nutzungsvereinbarung bezüglich der Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ zwischen dem Beschwerdeführer und der Schweizer Firma T... GmbH hat diese die Benutzung der Tests fortgeführt. Der zweite Ordnungsmittelantrag des Beschwerdegegners gegen den Beschwerdeführer wurde dann jedoch abgelehnt (OLG München, Beschluss vom 19. September 2011, Az. 29 W 1459/11), da die Zuwiderhandlung durch die Firma T... GmbH dem Beschwerdeführer nicht zugerechnet werden konnte.

Der Beschwerdeführer hat mit Schriftsatz vom 18. April 2013 die vollständige Löschung der beschwerdegegenständlichen Marke wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG (a.F.) beantragt. Der Beschwerdegegner habe versucht, den von ihm aufgebauten schutzwürdigen Besitzstand durch die Eintragung der angegriffenen Marke zu stören und die Marke zur Sperrung einzusetzen.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag, der ihm am 12. Juni 2013 zugestellt worden war, mit beim DPMA am 10. August 2013 eingegangenen Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 25. Juli 2016 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA den Löschungsantrag zurückgewiesen. Sie habe sich nicht davon überzeugen können, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig erfolgt sei. Es könne nicht festgestellt werden, dass die Anmeldung der Marke „ALPHA PLUS PROFILE“ vorrangig dazu diene, dem Antragsteller oder Dritten den Gebrauch des Zeichens zu sperren, sie in ihrem (möglicherweise bestehenden) Besitzstand zu stören, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen oder sie bloß zur Nötigung Dritter zum Erwerb von Markenrechten zu nutzen.

Es stehe nicht fest, dass die Anmeldung lediglich zur Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes ohne sachlichen Grund erfolgt sei. Aus den vom Antragsteller beigebrachten Unterlagen ergebe sich nicht, dass er einen im Inland schutzwürdigen Besitzstand gehabt habe. Es sei zwar erkennbar, dass der Antragsteller in den Jahren 2006 bis 2014 unter der Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ geschäftlich aufgetreten sei, nicht jedoch, welchen konkreten Umfang seine Tätigkeiten hatten, und ob hieraus eine hinreichende Bekanntheit der Bezeichnung im Anmeldezeitpunkt am 25. Juni 2012 resultiere. Die Tatsachen zur Vorbenutzung des Zeichens könnten nicht von Amts wegen ermittelt werden, da sie auf subjektiven und betriebsinternen Umständen beruhten. Den Antragsteller treffe daher eine besondere Mitwirkungs- und Darlegungspflicht, der er trotz zweier amtlicher Hinweise nicht in ausreichendem Umfang nachgekommen sei. Unabhängig von der Frage des schutzwürdigen Besitzstandes fehle es aber an einer rechtlich zu missbilligenden Absicht des Antragsgegners, einen (möglicherweise bestehenden) Besitzstand zu stören, mit dem Ziel, dem Vorbenutzer den weiteren Markengebrauch zu sperren. Der Antragsgegner habe aufgrund des Verhaltens des Antragstellers angenommen, dass dieser das Zeichen „ALPHA PLUS Profile“ nicht mehr verwende. Denn der Antragsteller habe bereits im Jahr 2010 den Markenschutz für seine ALPHA PLUS Profile-Marken (Wortmarke Nr. 300 48 639 und Wort-/Bildmarke Nr. 300 52 959  ALPHA-PLUS PROFILE) auslaufen lassen und die Zeichen bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke nicht neu angemeldet. Der Antragsgegner habe angenommen, dass der Antragsteller mit dem Vertrieb der

ALPHA PLUS Profile-Persönlichkeitstests seit Mai 2009 nichts mehr zu tun habe. Er habe die dazu ergangenen gerichtlichen Entscheidungen des LG München I und des OLG München möglicherweise so verstanden, dass dem Antragsteller eine Verwendung der Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ für Persönlichkeitstests allgemein untersagt worden sei und sei deshalb (möglicherweise irrtümlich) davon ausgegangen, dass der Antragsteller das Zeichen nicht mehr verwenden wolle und dürfe. Hinzu komme das Interesse des Antragsgegners an der Förderung der eigenen Wettbewerbssituation. Ein solches ergebe sich daraus, dass die von ihm entwickelten Persönlichkeitstests unter der Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ vertrieben worden seien, wobei nach dem mit dem Antragsteller geschlossenen Lizenzvertrag kenntlich gemacht werden musste, dass er der Entwickler der Tests gewesen sei. Deshalb werde die Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ mit dem Namen des Antragsgegners verknüpft. Schließlich habe der Antragsgegner auch einen Benutzungswillen gezeigt. Nach Ablauf des Lizenzvertrages habe er sich mit dem Antragsteller über Jahre (2006 bis 2011) mit rechtlichen Mitteln, nämlich mehreren Gerichtsverfahren vor dem Landgericht München I und dem Oberlandesgericht München, darum bemüht, dass der Antragsteller den Vertrieb der Persönlichkeitstests unter der Marke „ALPHA PLUS Profile“ einstelle. Es sei daher davon auszugehen, dass die Marke in erster Linie in der Absicht angemeldet wurde, sie als legitimes Durchsetzungsmittel im Sinne der Gewährleistung der Herkunftsfunktion einzusetzen. Auch unter dem Aspekt des zweckfremden Einsatzes als Mittel im Wettbewerbskampf könne die Bösgläubigkeit nicht bejaht werden. Da der Antragsgegner, wenn auch möglicherweise irrig, angenommen habe, der Antragsteller wolle und dürfe das Zeichen nicht mehr verwenden, habe er davon ausgehen können, dass die Markenmeldung nicht zur Behinderung des Antragstellers geeignet sein könne. Es sei dem Antragsgegner daher primär auf die Sicherung einer formal geschützten Rechtsposition angekommen, die ihm den Weitervertrieb der von ihm entwickelten Persönlichkeitstestes unter der Marke „ALPHA PLUS PROFILE“ erleichtern sollte. Da es dem Antragsgegner nicht am Benutzungswillen fehlte, liege auch kein Fall einer sogenannten Spekulationsmarke vor.

Gegen diesen Beschluss der Markenabteilung 3.4. richtet sich die Beschwerde des Löschantragstellers und Beschwerdeführers. Zur Begründung trägt er vor, die Anmeldung der Marke durch den Löschantrags- und Beschwerdegegner sei lediglich zur Störung des schutzwürdigen Besitzstandes des Beschwerdeführers ohne eigene Benutzungsabsicht erfolgt. Er, der Beschwerdeführer, habe die Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ selbst erfunden und geprägt. Durch eine umfangreiche Benutzung des Zeichens ALPHA PLUS Profile seit 1999 habe er einen schutzwürdigen Besitzstand im Inland aufgebaut. Der Beschwerdegegner selbst habe mit Schriftsatz vom 08.08.2013 vorgetragen, dass der Beschwerdeführer auch nach Beendigung des Lizenzvertrages Persönlichkeitstests unter der Bezeichnung „ALPHA PLUS PROFILE“ vertrieben habe. Bei der Frage eines schutzwürdigen Besitzstandes im Inland komme es nicht nur auf den Beschwerdeführer, sondern auch auf Dritte, hier im konkreten Fall die schweizerische Firma T... GmbH, der er ein Nutzungsrecht an der Bezeichnung bzw. an der Homepage alpha-plus.profile.de übertragen habe, an. In zwei Ordnungsmittelverfahren vor dem OLG München sei festgestellt worden, dass diese Firma Persönlichkeitstests unter der Bezeichnung „ALPHA PLUS PROFILE“ angeboten habe. Diese Benutzung durch Dritte sei für einen schutzwürdigen Besitzstand ausreichend. Sie sei dem Beschwerdegegner bekannt gewesen und von ihm unstreitig hingenommen worden. Die Behauptung des Beschwerdegegners, er sei davon ausgegangen, dass dem Beschwerdeführer die Benutzung des streitgegenständlichen Zeichens durch die Gerichte untersagt worden sei, entbehre jeglicher Grundlage. Gegenstand der gerichtlichen Auseinandersetzungen seien stets urheberrechtliche Ansprüche gewesen. Bei dem Vorwurf, der Beschwerdeführer habe die vom Beschwerdegegner entwickelten Persönlichkeitstests unter dem Zeichen „ALPHA PLUS PROFILE“ verwendet, sei es immer um den Inhalt der Fragen gegangen, nicht um den Namen, unter dem diese Tests angeboten wurden. Dem Beschwerdeführer sei zwar verboten worden, die Persönlichkeitstests des Beschwerdegegners zu verwenden, dies betreffe aber nicht die Bezeichnung dieser Tests. Jedenfalls habe der Beschwerdegegner von der Verwendung des Zeichens durch die T... GmbH gewusst. Auch wenn

die Feststellungslast hinsichtlich schutzwürdiger Interessen dem Beschwerdeführer zufallen könne, hätte die Markenabteilung sich von Amts wegen – zum Beispiel durch eine einfache Recherche im Internet – von der Benutzung durch den Beschwerdeführer bzw. durch die T... GmbH überzeugen können. Die hinreichende Bekanntheit und der Hinweis auf den Vorbenutzer seien aus den von Amts wegen anzustellenden Recherchen ohne weiteres feststellbar. Dagegen habe der Beschwerdegegner die Bezeichnung „ALPHA PLUS PROFILE“ weder jemals selbst verwendet noch habe er eine redliche Benutzungsabsicht. Dem Vortrag des Beschwerdeführers, der Beschwerdegegner vertreibe die von ihm entwickelten Persönlichkeitstests ausschließlich unter der Bezeichnung „B... Masterprofile“ bzw. „B... Personality Instruments“, kurz „BPI“, habe dieser nie widersprochen.

Ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Nutzung der Bezeichnung habe weder der Inhaber der angegriffenen Marke und hiesige Beschwerdegegner nachvollziehbar vorgetragen noch habe die Markenabteilung dazu Feststellungen getroffen. Es sei unstrittig, dass der Beschwerdegegner das Zeichen jedenfalls für die Zeit nach der Kündigung des Lizenzvertrages im Jahre 2006 bis zum Jahr 2012 nie genutzt habe. Nach Ablauf von sechs Jahren könne jedoch ein wirtschaftliches Interesse nicht mehr gegeben sein. Die Persönlichkeitstests des Beschwerdegegners würden nach so langer Zeit gerade nicht mehr mit dem Zeichen „ALPHA PLUS PROFILE“ verknüpft. Der Beschwerdegegner habe sich auch nicht darum bemüht, dem Beschwerdeführer die Nutzung des Zeichens zu untersagen, sondern lediglich, den Vertrieb der angeblich von ihm entwickelten Fragebögen zu unterbinden. Es sei nur um die Inhalte der Fragen gegangen. Der Beschwerdegegner könne dies nicht irrtümlich anders verstanden haben, zumal er stets anwaltlich vertreten war. Aus den gerichtlichen Verfahren könne man daher nicht auf eine Aufrechterhaltung der Benutzung durch den Beschwerdegegner schließen. Schließlich habe der Beschwerdegegner bislang nichts unternommen, um die Bezeichnung „ALPHA PLUS PROFILE“ selbst zu benutzen, seine Absicht sei daher nur gewesen, dem Beschwerdeführer zu schaden. Insofern dränge sich entgegen der Ansicht der Markenabteilung ein zweckfremder Einsatz der Marke als

Mittel des Wettbewerbs im Sinne einer Behinderungsabsicht vorliegend geradezu auf, da der Beschwerdegegner offensichtlich den ihm unliebsamen Beschwerdeführer vom weiteren Vertrieb von dessen Persönlichkeitstests am Markt ausschließen wolle. Mangels Benutzungswillen liege schließlich auch eine Spekulationsmarke vor.

Der Löschantragsteller und Beschwerdeführer ist nicht zur mündlichen Verhandlung erschienen.

Er beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Juli 2016 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2012 036 511 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er trägt vor, der Löschantragsteller und Beschwerdeführer habe keinen schutzwürdigen Besitzstand. Bis zur Kündigung des Lizenzvertrages im Jahr 2006 habe der Beschwerdeführer in einem Zeitraum von acht Jahren die ausschließlich vom Beschwerdegegner entwickelten Persönlichkeitstests im Rahmen einer Lizenz unter dem Namen „Alpha Plus Profile“ vertrieben und hierfür eine Wort- und eine Wort-/Bildmarke angemeldet. Nach Beendigung des Lizenzvertrages habe der Beschwerdeführer die Vermarktung der ALPHA PLUS PROFILE rechtswidrig über ein Onlineportal fortgesetzt. Dies sei Gegenstand eines Unterlassungsverfahrens (Oberlandesgericht München, Urteil vom 4. Dezember 2008, AZ. 29 U 2327/08), in dem der Beschwerdegegner obsiegt habe, sowie zweier Ordnungsmittelverfahren wegen Verstoßes gegen das Unterlassungsurteil gewesen. Der Beschwerdeführer habe in der Schweiz die Briefkastenfirma T... GmbH gegründet und diese benutzt, um das oben genannte Unterlassungsurteil zu umgehen. In dem zweiten

Ordnungsgeldverfahren vor dem Landgericht München (AZ: 37 O 19432/06) und dem Oberlandesgericht München (Beschluss vom 19. September 2011, AZ: 29 W 1459/11) habe der Beschwerdeführer nämlich zur Vermeidung der Verhängung von Ordnungsgeld behauptet, mit den Aktivitäten der T...

GmbH nichts mehr zu tun zu haben und die „ALPHA PLUS Profile“ nicht mehr anzubieten. Er, der Beschwerdegegner, habe deshalb davon ausgehen dürfen, dass der Beschwerdeführer keinerlei Kontakt mehr zu der Firma T...

GmbH in der Schweiz unterhalten habe. Im hiesigen Verfahren wolle der Beschwerdeführer dagegen die – vermeintliche – Benutzung der gegenständlichen Marke durch die T... GmbH für seine Rechtsposition wiederum

instrumentalisieren. Durch fortgesetztes rechtswidriges Verhalten könne jedoch kein rechtlich schützenswerter Besitzstand erworben werden. Der Beschwerdeführer sei dazu verpflichtet gewesen, die angebliche Nutzung des Zeichens im Verfahren vor dem DPMA mitzuteilen. Da er nicht selbst das Zeichen benutzt habe, sondern die T... GmbH, habe er von einem entsprechenden Vortrag abgesehen, um rechtliche Schritte des Beschwerdegegners hiergegen zu vermeiden.

Die beiden aufgrund der Lizenzvereinbarung ursprünglich für den Löschantragsteller und Beschwerdeführer eingetragenen „ALPHA PLUS Profile“- Marken habe dieser zum 30. September 2010 auslaufen lassen und nicht mehr erneuert. Damit habe er klar zu erkennen gegeben, dass er unter diesem Zeichen keine Persönlichkeitstests mehr habe vertreiben wollen. Auch die Tatsache, dass er seit 2013 die Wort-/Bildmarke UM 011482882 A-COMPETENCE-PROFILE benutze, sei für den Beschwerdegegner Anlass zu der Vermutung gewesen, der Beschwerdeführer sei an einer Verwendung des Begriffs „ALPHA PLUS PROFILE“ schlussendlich nicht mehr interessiert. Somit habe der Beschwerdeführer selbst einen hypothetischen Besitzstand an der beschwerdegegenständlichen Marke verloren. Bis 2013 habe der Beschwerdeführer – trotz der Beendigung des Lizenzvertrages im Jahr 2006 – rechtswidrig die Persönlichkeitstests des Beschwerdegegners weiterhin unter der Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ vertrieben und damit nachhaltig gegen die wirtschaftlichen Interessen des

Beschwerdegegners verstoßen. Abgesehen davon habe er auch während der Laufzeit des Lizenzvertrages nie Lizenzzahlungen geleistet, da es sich angeblich nicht „gelohnt“ habe.

Der Beschwerdegegner hingegen habe seit der Markeneintragung die Absicht gehabt, das Zeichen „ALPHA PLUS PROFILE“ für die von ihm entwickelten Persönlichkeitstests zu benutzen. Ursprünglich sei nämlich sein Name als Entwickler der Persönlichkeitstests mit der Marke verknüpft gewesen. Im Lauf der Zeit habe der Beschwerdeführer aber den Namen des Beschwerdegegners bei der Vermarktung weggelassen. Er habe deshalb in Abgrenzung zu der Marke „ALPHA PLUS PROFILE“ weitere von ihm entwickelte Persönlichkeitstest „B...

MASTER-PROFILE“ genannt. Lediglich wegen des anhängigen Löschungsverfahrens habe er von der Benutzung des beschwerdegegenständlichen Zeichens abgesehen. Um die von ihm entwickelten Tests auch wieder unter der streitgegenständlichen Marke anbieten zu können, müsse er wissen, ob diese eingetragen bleibe.

Den angesprochenen Verkehrskreisen sei aufgrund der bei der Vermarktung genutzten Informationsmaterialien und wissenschaftlichen Studien bewusst gewesen, dass sie unter dem Namen „ALPHA PLUS PROFILE“ Persönlichkeitstests erwerben würden, die ausschließlich vom Beschwerdegegner entwickelt worden seien und damit eine entsprechende inhaltlich-fachliche Qualität aufwiesen. Daher habe der Beschwerdegegner selbstverständlich das Interesse, die von ihm entwickelten Tests wieder unter dem Zeichen anzubieten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 – #darferdas? II). Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Anmeldung aus Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) findet sich nun in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und wird unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG.

Da der Löschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung (im Folgenden MarkenG) anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.).

Die Beschwerde bleibt in der Sache erfolglos, denn die Markenabteilung 3.4 des DPMA hat zutreffend die Voraussetzungen für die Löschung der streitgegenständlichen Marke wegen bösgläubiger Anmeldung verneint.

A. Der Löschungsantrag ist zulässig, ihm ist zudem rechtzeitig widersprochen worden.

Der Löschungsantrag wurde ordnungsgemäß gestellt. Das geltend gemachte konkrete absolute Schutzhindernis wurde in der Begründung des Löschungsantrages unter ausdrücklicher Bezugnahme auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG benannt, §§ 54, 50, 8 MarkenG, 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (vgl. BGH GRUR 2016, 500 Rn. 11 – Fünf-Streifen-Schuh).

Der Beschwerdegegner hat dem ihm am 12. Juni 2013 zugestellten Löschungsantrag mit am 10. August 2013 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz fristgerecht widersprochen. Somit war das Lösungsverfahren vor der Markenabteilung mit Sachprüfung durchzuführen, § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG.

B. Der Löschantrag ist unbegründet, da eine Bösgläubigkeit des Anmelders und hiesigen Beschwerdegegners für den insoweit allein maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden konnte.

1. Hierbei kam es vorliegend entscheidend darauf an, dass den Löschantragsteller die alleinige Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses nach § 50 Abs 1. MarkenG trifft (vgl. BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 31 – Post II; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, 12. Auflage, § 54 Rn. 22) Dies gilt insbesondere für das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, dessen Voraussetzungen in Lösungsverfahren regelmäßig nur aufgrund eines speziellen Sachvortrages des Antragstellers zuverlässig feststellbar sind (vgl. BPatG MarkenR 2008, 181 Rn. 32 – Salvatore Ricci/Nina Ricci; BPatG, Beschluss vom 07.11.2007, 28 W (pat) 103/07 – AMINOBOL; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 56).

2. Die Eintragung einer Marke wird nach § 50 Abs.1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie bösgläubig angemeldet worden ist. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs ist für die Prüfung des Nichtigkeitsgrundes der bösgläubigen Anmeldung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke abzustellen (EuGH, GRUR 2009, 763 Rn. 35 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2016, 380 Rn. 12 – GLÜCKSPILZ; GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50 Rn. 12). Die Bösgläubigkeit des Anmelders zu diesem Zeitpunkt muss mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden. Dies schließt eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenmeldung nicht aus. So wird sich ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Markeninhabers häufig erst aus einer späteren Rechtsausübung ergeben, die zwar als solche den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht erfüllt, aber im Einzelfall erst den erforderlichen Schluss auf eine bereits zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht mit der erforderlichen Sicherheit erlaubt (vgl. BGH a. a. O. Rn. 14 – Glückspilz; BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Beschluss vom 04.05.2018, 29 W (pat) 46/15 – NETZWERK JOKER; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 912). Ist dies nach der erforderlichen gründlichen Prüfung sämtlicher von den Beteiligten eingereichter oder von Amts wegen zusätzlich

ermittelter Unterlagen nicht möglich, z. B. weil der Sachverhalt nicht (mehr) weiter aufgeklärt werden kann oder hinreichend sichere Rückschlüsse auf die subjektiven Absichten des Anmelders zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr möglich sind, so muss es – gerade in Grenz- und Zweifelsfällen – bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben (BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; GRUR 2009, 669 Rn. 32 – POST II; BPatG, Beschluss vom 15.11.2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Beschluss vom 13.03.2014, 30 W (pat) 16/12 – VCV; GRUR 2006, 155 – Salatfix).

3. Von einer Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ist dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt (BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 - Glückspilz; GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 ff - Ivadal). Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 51-53 - Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O. – Ivadal). Ein Anmelder handelt nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792, Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries); ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Dies kann der Fall sein bei der Anmeldung sogenannter „Spekulationsmarken“, d. h. Marken, welche der Anmelder lediglich mit dem Ziel schützen lassen möchte, gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne dass ein eigener ernsthafter Benutzungswille des Markenanmelders vorliegt (vgl. EuGH a. a. O. Rn.44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH GRUR 2001, 242 – Classe E; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 8 Rn. 928 ff.). Des Weiteren hat der Bundesgerichtshof Bösgläubigkeit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG in den Fällen bejaht, in denen Marken mit dem Ziel angemeldet werden, den erkannten schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund zu stören oder den weiteren Gebrauch

der Bezeichnung durch den Vorbenutzer zu sperren (vgl. BGH GRUR 2008, 160 – CORDARONE; BGH GRUR 2001, 242 – Classe E; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 8 Rn. 936 ff.). Schließlich ist eine Bösgläubigkeit anzunehmen, wenn der Anmelder die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs einsetzen will (vgl. GRUR 2012, 429 Rn. 10 – Simca; BGH GRUR 2008, 621, 624 Rn. 32 – AKADEMIKS; GRUR 2005, 414, 417 – Russisches Schaumgebäck; GRUR 2001, 242 – Classe E; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 8 Rn. 955 ff. m. w. N.).

Die rechtliche Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (EuGH a. a. O. Rn. 37, 51-53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2013, 379 – Gehendes Ampelmännchen; BGH a. a. O. – Ivadal). Soweit der Begriff der Bösgläubigkeit der Anmeldung eine subjektive Einstellung des Anmelders im Sinne einer unredlichen Absicht oder eines sonstigen unlauteren Motivs voraussetzt, ist darauf aus den relevanten objektiven Umständen zu schließen (BGH a. a. O. Rn. 18 – Ivadal). Als relevante Umstände kommen in Betracht die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen verwendet sowie die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern; schließlich auch der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth).

Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH a. a. O. Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; BGH GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS; BGH a. a. O. Rn. 32 – AKADEMIKS).

Bei Anwendung sämtlicher vorgenannter Grundsätze können die Voraussetzungen für eine Löschung der Streitmarke wegen Bösgläubigkeit des Anmelders im Anmeldezeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Entsprechende Feststellungen sind unter Berücksichtigung der von den Beteiligten vorgelegten und insbesondere auch der von Amts wegen zusätzlich ermittelten Unterlagen nicht möglich, so dass es bei der Eintragung der angegriffenen Marke sein Bewenden haben muss (BGH GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; GRUR 2015, 565 Rn. 18 – smartbook).


Im Einzelnen:

a) Eine Löschung der Marke unter dem Gesichtspunkt der Störung eines fremden schutzwürdigen Besitzstandes kommt nicht in Betracht.

Es kann schon nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke über einen schutzwürdigen, ausreichenden Besitzstand an der Bezeichnung „ALPHA PLUS Profile“ für die hier in Rede stehenden oder für ähnliche Waren und Dienstleistungen oder aufgrund der vom Beschwerdeführer insoweit geltend gemachten sonstigen Kennzeichenrechte verfügte. In diesem Zusammenhang trifft den Beschwerdeführer eine besondere Mitwirkungspflicht, der er nicht nachgekommen ist. Wer einen eigenen Besitzstand geltend macht, hat dessen Vorliegen spezifiziert darzulegen und – jedenfalls, wenn dies, wie vorliegend, bestritten wird – zu beweisen (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 27 – Flasche mit Grashalm; a. a. O. Rn. 32 – Salvatore Ricci/Nina Ricci). Soweit die Amtsermittlung nicht zu hinreichend aussagekräftigen Ergebnissen gelangt, trifft den Beschwerdeführer, wie bereits ausgeführt, die alleinige Feststellungslast für die Löschung der Marke.

Der durch die Anmeldung möglicherweise gestörte Besitzstand muss im Inland bestehen, tatsächlich ausreichend und rechtlich schutzwürdig sein. Er muss durch eine hinreichende Marktpräsenz und daraus folgende Bekanntheit der Kennzeichnung belegt sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. § 8 Rn. 942). Es

sind diesbezüglich in erster Linie Angaben zum Umsatz und zu den Werbeaufwendungen, zur Dauer der Benutzung und zur Bedeutung dieser Größen für das Unternehmen zu machen (vgl. BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 27 – Flasche mit Grashalm). Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen des Löschantragstellers und Beschwerdeführers nicht ansatzweise. Insbesondere zu Umsätzen und Dauer der Benutzung fehlt es an einem verwertbaren Vortrag. Soweit Unterlagen vorliegen, sind sie unvollständig und haben keine eindeutige Aussagekraft. Die Möglichkeit, Einzelheiten in der mündlichen Verhandlung zu konkretisieren und zu erläutern, hat der Beschwerdeführer nicht genutzt. Seine Argumentation, die Markenabteilung sei angehalten gewesen, Erkundigungen über den Umfang der Benutzung des Zeichens „ALPHA PLUS PROFILE“ einzuziehen, verfängt nicht. Denn der auch im Lösungsverfahren geltende Amtsermittlungsgrundsatz enthebt den Beschwerdeführer gerade nicht von seiner Mitwirkungspflicht (BPatG MarkenR 2008, 181, Rn. 27 – Salvatore Ricci/Nina Ricci; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 56, 905; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 54 Rn. 21). Unabhängig davon haben auch die weiteren Recherchen des Senats zu keinen Erkenntnissen geführt, die für einen Besitzstand des Beschwerdeführers oder eines Dritten im Zeitpunkt der Anmeldung sprechen würden.

Nach der Kündigung des zwischen Beschwerdeführer und Beschwerdegegner bestehenden Lizenzvertrages im Jahr 2006 hat der Beschwerdeführer die für ihn eingetragene Wortmarke „ALPHA PLUS Profile“ (300 486 391) sowie die Wort-/Bildmarke „ ALPHA PLUS PROFILE“ (300 529 597) im Jahr 2010 nicht verlängert, so dass der Markenschutz erloschen ist. Der Beschwerdeführer macht unter Hinweis auf die im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 10.03.2014 (vgl. Bl. S. 55 ff. d. VA) vorgelegten Unterlagen geltend, dass er die Zeichen auch nach Ablauf des formellen Markenschutzes weiterhin verwendet habe, und leitet daraus seinen Besitzstand ab.

Der z. B. in seinen Veröffentlichungen zum Thema „Persönlichkeitsprofile“ regelmäßig enthaltene Hinweis auf die „ALPHA PLUS Profile“ genügt jedoch nicht

als Nachweis für einen Besitzstand. So bezeichnet sich der Beschwerdeführer zwar als „Spiritus Rector der Entwicklung der ALPHA PLUS-Profil“ (vgl. Trainerjournal 2/13, Nr. 79, Bl. S 60 Amtsakte), was der Beschwerdegegner jedoch bestritten hat (s. u.). In der Veröffentlichung des Beschwerdeführers für das Netzwerk „Trainertreffen Deutschland“ vom 28. November 2013 heißt es ferner: „Das ALPHA PLUS-Profil ist eine Rundum-Betrachtung, Stress/Burnout/Gesundheit sind „nur“ Teilaspekte“. Diese Art der Verwendung reicht jedoch nicht für die Schlussfolgerung, der angesprochene inländische Verkehr erkenne in der fraglichen Kennzeichnung tatsächlich einen Hinweis auf den Löschantragsteller und Beschwerdeführer als Vorbenutzer der Marke (vgl. BGH GRUR 1998, 412, 414 – Analgin; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 942). Im Übrigen stammen diese Unterlagen überwiegend aus dem Jahr 2013 bzw. 2015, also aus einer Zeit nach Anmeldung der beschwerdegegenständlichen Marke am 6. November 2012; sie besitzen somit keine Aussagekraft über einen Besitzstand im Anmeldezeitpunkt. Weitere Hinweise auf eine kennzeichenmäßige Benutzung des Wortzeichens sind weder vorgelegt worden noch konnten sie vom Senat ermittelt werden.

Inwiefern eine dem Beschwerdeführer zurechenbare – dem Beschwerdegegner im Zeitpunkt der Markenmeldung bekannte – Benutzung durch die Firma T...
... GmbH vorlag, hat der Beschwerdeführer, der laut öffentlich zugänglicher Online-Firmenankunft erst seit 2016 Prokurist mit Einzelunterschriftsbefugnis dieser Firma aus der Schweiz ist, ebenfalls nicht ansatzweise dargelegt. Es fehlen sowohl Angaben zu Art, Dauer und Umfang der Benutzung durch die T...
... GmbH selbst als auch zu der Frage, ob diese dem Beschwerdeführer zuzurechnen ist. Schließlich bleibt insoweit vor allem die Frage offen, für welche Produkte die Wortfolge benutzt worden sein soll und ob es sich dabei nicht um eine urheber- oder wettbewerbsrechtlich zu beanstandende Nutzung der vom Beschwerdegegner entwickelten Fragebögen bzw. Persönlichkeitstest gehandelt haben könnte, was jedenfalls der Bejahung der Schutzwürdigkeit eines Besitzstands entgegenstehen würde. Derartige für die Feststellung eines Besitzstandes

maßgeblichen Umstände sind mit einer Internetrecherche, wie sie die Markenabteilung im Rahmen der Amtsermittlung durchführen konnte, nicht ermittelbar. Die Argumentation des Beschwerdeführers, die Markenabteilung hätte sich ohne weiteres durch eigene Recherche im Internet von einer Benutzung des Zeichens entweder durch den Beschwerdeführer oder durch die T... GmbH überzeugen können, entbehrt daher jeglicher Grundlage.

Eine dem Beschwerdeführer zurechenbare Benutzung durch die T... GmbH ergibt sich auch nicht aus dem Ordnungsmittelverfahren vor dem Landgericht München I und dem OLG München (Az. 29 W 1459/11). Vielmehr stellt das OLG München in seinem Beschluss vom 19. September 2011 – neun Monate vor dem Anmeldezeitpunkt – gerade fest, es sei nicht ersichtlich, dass es sich bei der T... GmbH um eine im Einflussbereich des Schuldners – und hiesigen Beschwerdeführers – befindliche Gesellschaft handele, eine Zuwiderhandlung seitens der T... GmbH könne man dem Beschwerdeführer nicht zurechnen. Dieser Sachverhalt lässt daher entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers keine Schlüsse auf einen ihm über die T... GmbH zurechenbaren Besitzstand im Inland zu.

Aber selbst wenn ein schutzwürdiger inländischer Besitzstand des Beschwerdeführers bestanden hätte, kann nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, dass der Markeninhaber und Beschwerdegegner ungerechtfertigt mit Störungs- oder Behinderungsabsicht in diesen eingegriffen hat. Als Störung des Besitzstandes ist jeder ungerechtfertigte Eingriff in die Rechtsposition des Vorbenutzers anzusehen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 885). Ein Anmelder handelt nur dann bösgläubig, wenn er die Marke ohne hinreichenden sachlichen Grund angemeldet hat. Diese Voraussetzung fehlt, wenn der Markenanmelder ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke hat, also die Förderung der eigenen Wettbewerbssituation im Vordergrund steht (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 48 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2012, 429 Rn. 11 – Simca). Dies ist vorliegend der Fall.

Der Beschwerdegegner hat nach eigenen Angaben die unter der Bezeichnung „ALPHA PLUS PROFILE“ auf den Markt gebrachten Tests entwickelt. Dies geschah zusammen mit dem Beschwerdeführer, wie die Formulierung in der Anlage zum Lösungsantrag „(...) das Verfahren von Dr. B... (Test-Forschung) und Dr. H... (Produktentwicklung und Generallizenz)“ (Bl. S 6 Amtsakte; vgl. auch Oberlandesgericht München, Urteil vom 4. Dezember 2008, 29 U 2327/08, dort S. 9, Bl. 64 d. A.) vermuten lässt. Die Bezeichnung hat sich jedenfalls für Tests dieser Art etabliert. Nach dem zwischen dem Beschwerdeführer (Lizenznehmer) und dem Beschwerdegegner (Lizenzgeber) geschlossenen Lizenzvertrag vom 28. November 2004 war der Lizenznehmer und hiesige Beschwerdeführer verpflichtet, bei der Anwendung der sogenannten B...-Instrumente den Namen des Lizenzgebers und hiesigen Beschwerdegegners zu nennen. Wie das Oberlandesgericht München in dem vorgenannten Urteil ebenfalls festgestellt hat (vgl. Bl. 64 d. A.), hat der Beschwerdeführer selbst auf die Urheberschaft des Beschwerdegegners durch die folgende Formulierung hingewiesen: „Die unter dem Sammelnamen ‚ALPHA PLUS Profile‘ angebotenen neuen Instrumente aus dem Qualitätsniveau klinischer Forschung erstellte der Persönlichkeitsforscher Dr. B... in annähernd 20-jähriger Forschungsarbeit“. Auch dies führt zu der Annahme, dass die Bekanntheit der Marke „ALPHA PLUS PROFILE“, wie die Markenabteilung zutreffend ausgeführt hat, immer mit dem Namen des Beschwerdegegners verknüpft war. Es erscheint daher naheliegend, dass der Beschwerdegegner – wie er selbst ausgeführt hat – diese Verknüpfung nach Beendigung des Lizenzvertrages durch Anmeldung einer eigenen Marke weiterhin sicherstellen wollte. Schließlich kann auch der Bekanntheitsgrad einer Marke das Interesse des Anmelders rechtfertigen, einen weiter reichenden rechtlichen Schutz seines Zeichens sicherzustellen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 52 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Ströbele in Ströbele/Hacker/-Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 942). Der Beschwerdegegner ging – jedenfalls nicht widerlegbar – davon aus, dass ihn diese Umstände zur Markenmeldung berechtigten. Ein eigenes Interesse des Beschwerdegegners ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass er inzwischen die Bezeichnung „B... MASTER

PROFILE“ für von ihm weiter entwickelte Persönlichkeitstests verwendet. Nach seinen, vom Löschantragsteller und Beschwerdeführer nicht bestrittenen Angaben, handelt es sich dabei um andere, aus den sog. „ALPHA PLUS Profile“-Tests weiter entwickelte Testverfahren. Insofern erlaubt auch sein späteres Verhalten keine Rückschlüsse auf eine Behinderungsabsicht bei Anmeldung der Marke.

b) Ebenso wenig handelt es sich um die Anmeldung einer Spekulationsmarke. Dies trägt noch nicht einmal der Beschwerdeführer vor. Es konnte im Übrigen nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdegegner die Marke lediglich zu dem Zweck angemeldet hat, gutgläubige Dritte unter Druck zu setzen, ohne einen eigenen ernsthaften Benutzungswillen zu haben.

Zunächst lässt die Anmeldung einer Marke einen generellen Benutzungswillen des Markeninhabers grundsätzlich vermuten (vgl. BPatG Beschluss vom 08.07.2011, 29 W (pat) 30/10 – Kaupmann). Dabei obliegt es nicht dem Anmelder, seinen Benutzungswillen zu beweisen, vielmehr hat das Gericht die entsprechenden gegenteiligen Feststellungen zu treffen, wobei, wie bereits ausgeführt, der Löschantragsteller im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht die Erforschung des Sachverhalts zu unterstützen hat und bei nicht mehr von Amts wegen aufzuklärenden Sachverhalten den Löschantragsteller die alleinige Feststellungslast trifft (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 905, § 54 Rn. 21, 22).

Der Beschwerdegegner trägt dazu unwidersprochen vor, er habe die Marke von Anfang an – zusätzlich und in Abgrenzung zu „B... MASTER-PROFILE“ – benutzen wollen und dies nur wegen der rechtlichen Unsicherheit aufgrund der noch nicht entschiedenen Widerspruchs- und Lösungsverfahren zunächst unterlassen. Es gibt keine, weder vom Senat ermittelte noch vom Beschwerdeführer vorgetragene, Anhaltspunkte, die dies widerlegen könnten. Auch wenn es in den vom Antragsgegner angestregten Gerichtsverfahren vor dem Landgericht München und dem Oberlandesgericht München vordergründig um den Inhalt der

Fragebögen und die Frage ging, ob der Beschwerdeführer und hiesige Beschwerdeführer deren Inhalt verwenden durfte, kann daraus auch auf ein Interesse des Beschwerdegegners an der Bezeichnung der Tests geschlossen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass der Beschwerdegegners aus diesen Verfahren – möglicherweise unter unrichtiger Bewertung der Rechtslage - geschlossen hat, er habe ein berechtigtes Interesse an der Eintragung der Marke zur Förderung seiner eigenen Wettbewerbssituation, und dass er die Benutzung tatsächlich nur bis zur abschließenden Klärung der Löschungs- bzw. Widerspruchsverfahren aufgeschoben hat.

Abgesehen davon würde das Fehlen eines generellen Benutzungswillens für sich gesehen noch nicht zwangsläufig den Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfüllen. Vielmehr müssen die konkreten Unlauterkeitsmerkmale, insbesondere die Behinderungsabsicht des Anmelders, hinzutreten, die bei einem fehlenden Benutzungswillens die Anmeldung als bösgläubig erscheinen lassen (vgl. BPatG a. a. O. – kaupmann). Eine Behinderungsabsicht lässt sich jedoch aus o. g. Gründen gerade nicht feststellen.

c) Schließlich kann auch nicht festgestellt werden, dass die Marke nur zum zweckfremden Einsatz im Wettbewerb angemeldet worden ist.

Da die Sperrwirkung zum Inhalt einer Marke als Ausschließlichkeitsrecht gehört, kann das für die Annahme einer Bösgläubigkeit maßgebliche Kriterium nur im zweckfremden Einsatz der Marke liegen. Die insoweit maßgebliche Grenze ist erst überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS; BGH GRUR 2005, 581, 582 Rn. 18 – The Colour of Elegance; BPatG GRUR 2010, 431 Rn. 31 – Flasche mit Grashalm). Hiervon ist, wie vorstehend ausgeführt, im Streitfall nicht auszugehen.

Es fehlen ausreichende objektive Umstände, die darauf schließen lassen, dass der Beschwerdegegner die Marke von vornherein in der Absicht angemeldet hat, sie nicht zu benutzen, sondern nur dazu, andere an der Benutzung der Marke zu hindern (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O. Rn. 922). Dass es dem Markeninhaber zum Anmeldezeitpunkt in subjektiver Hinsicht ausschließlich oder vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Behinderung oder Störung des Beschwerdeführers ging, steht nach dem Vorgesagten daher nicht eindeutig fest.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

3. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Maßgebliche Rechtsgrundlage für die Kostenentscheidung im amtlichen Verfahren ist § 63 Abs. 1 MarkenG und im Beschwerdeverfahren § 71 Abs. 1 MarkenG. In mehrseitigen markenrechtlichen Verfahren gilt danach der Grundsatz, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt (§ 63 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Eine von dieser Grundregel abweichende Kostenentscheidung ist nur geboten, wenn besondere Umstände vorliegen, die eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Verfahrensbeteiligten erfordern (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bzw. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Solche Umstände hat der Antragsgegner nicht vorgetragen. Der Verfahrensausgang zu Lasten des Antragstellers stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung dar (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 71 Rn. 13). Der Kostenantrag des Beschwerdegegners war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Fi